

**IKEA: sterk maar
niet gelukkig**

Octroobox verruimd

**Europees octroobureau
verhoogt taksen**

**China-conferentie
goed bezocht**

**Blogs ook populair
in IE-land**

Tweede editie IE-seminar

**Noorwegen en Kroatië
toegetroten tot EPC**

Ophef over wetswijziging in de VS

De Amerikaanse regering heeft een deels negatief advies uitgebracht over een wetsvoorstel van het Congres dat de Amerikaanse octrooiwet drastisch zou veranderen.

De kritiek richt zich onder andere op lobbyisten die in het wetsvoorstel een speciale vrijwaring voor financiële instituten bij het innen van cheques hebben laten opnemen. Dit zou effect hebben op een slepende rechtszaak, waarin een aantal grote banken door het bedrijf DataTreasury wordt beticht van octrooi-inbreuk. Verder is de regering tegen een wettelijk voorgeschreven berekeningswijze voor het bepalen van schade door octrooi-inbreuk. Iets wat mogelijk in het wetsvoorstel is opgenomen naar aanleiding van extreem hoge schadevergoedingen waartoe Microsoft kort geleden veroordeeld is.

Ook positieve reacties

Het wetsvoorstel voorziet verder in een aantal drastische wijzigingen van het Amerikaanse octrooisysteem waarover de regering wel positief is. Wijzigingen die het Amerikaanse systeem meer op het Europese octrooisysteem laten lijken. Zo zal het niet langer mogelijk zijn om de uitvinder die als eerste octrooi op een uitvinding heeft aangevraagd, dat octrooi te ontnemen door aan te tonen dat een ander de uitvinding eerder had gedaan. Ook wordt het na een publicatie van onafhankelijke derden onmogelijk alsnog octrooi te krijgen door te verklaren dat de octrooiaanvrager de uitvinding eerder dan die publicatie gedaan had.

Andere wijzigingen bieden de mogelijkheid om octrooi-aanvragen direct door bedrijven te laten indienen, zonder dat de uitvinder zelf als aanvrager optreedt. Er komt een mogelijkheid om in oppositie te gaan en het wordt minder makkelijk om de schadevergoeding voor inbreuk bij wijze van straf te verdrievoudigen.

Ook van buiten de regering is er het nodige verzet tegen alle aspecten van het wetsvoorstel. Het blijft daarom onzeker of het voorstel ooit wet zal worden.

IKEA: sterk maar niet gelukkig

Uit onderzoek (door adviesbureau Consult Brand Strategy) is IKEA naar voren gekomen als het sterkste merk van 2007. IKEA wist in de populariteitspoll zelfs Google achter zich te houden. Des te wranger is het dan ook dat IKEA in een tweetal recente rechtszaken over haar merk en logo aan het kortste eind heeft getrokken.

Geelblauw

Allereerst bepaalde de Rechtbank Den Haag dat het geelblauwe logo van IKEA (zie afbeelding) niet bekend genoeg is om met succes op te treden tegen het logo van bouwmarktketen MULTIMATE. Ook al bestaat dat logo uit eenzelfde blauwe rechthoek, met daarin een gele ovaal (zie afbeelding). Het lijkt moeilijker te weerleggen dat in elk geval de naam IKEA in heel Europa zeer bekend is. Dat meende IKEA ook en het bedrijf stelde bij het Europese merkenbureau (OHIM) een nietigheidsactie in tegen het depot van een merk IDEA (zie afbeelding), voor onder andere meubelen.

Verwarring niet aannemelijk

Het OHIM honoreerde de claim van IKEA, en in eerste instantie werd het merk IDEA nietig verklaard. De houder van dat merk ging echter in beroep, en kreeg daarin gelijk. Het merk IDEA bleef

geregistreerd. IKEA ging op haar beurt tegen die uitspraak in beroep bij het Europese Gerecht van Eerste Aanleg, dat op 16 januari jl. oordeelde dat de merken IKEA en IDEA niet voldoende overeenstemmen om verwarring aannemelijk te maken.

Nauwelijks overeenstemming

Het Hof oordeelde, kort gezegd, dat de beide merken visueel en auditief slechts in vrij geringe mate overeenstemmen, terwijl een begripsmatige overeenstemming zelfs geheel afwezig is. De totaalindruk verschilt dus voldoende. Omdat het vaste rechtspraak is dat bekende, sterke merken een ruimere beschermingsomvang verdienen, zal bovengenoemde uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg IKEA rauw op het dak gevallen zijn. IKEA kan zich wellicht troosten met de gedachte dat het in de ogen van de consument wel een sterk merk is.

Europees octrooibureau verhoogt taksen

Met ingang van 1 april 2008 zal het Europees octrooibureau (EOB) een aantal belangrijke wijzigingen in het taksenregime doorvoeren.

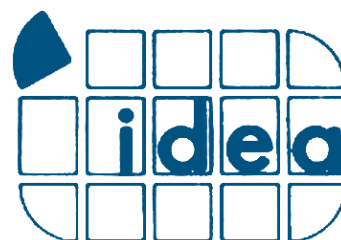
Om te beginnen zal het EOB vanaf 1 april 2008 de jaartaksen verhogen met een bedrag variërend van € 75 tot € 300 per taks. VEREENIGDE biedt haar cliënten aan om taksen tot 31 maart 2009 vooruit te betalen (vóór 1 april), waardoor langer van het oude, lagere tarief geprofiteerd kan worden. Cliënten die in de betreffende periode een taksvervaldatum hebben, zijn hierover reeds geïnformeerd. Op deze wijze zijn inmiddels een aantal forse besparingen voor onze cliënten gerealiseerd.

Verder worden de taksen met betrekking tot het aantal conclusies in Europese octrooiaanvragen drastisch gewijzigd.

Volgens de huidige regels dient er voor een octrooiaanvraag met meer dan tien conclusies een opslag van € 45 per conclusie betaald te worden. Weliswaar gaat volgens het nieuwe regime de opslag pas gelden voor octrooiaanvragen met meer dan vijftien conclusies, maar het tarief is aanzienlijk hoger: € 200 per conclusie.

Het EOB beoogt op deze wijze aanvragers te stimuleren om het aantal conclusies binnen de perken te houden, omdat men verwacht dat dit het beoordelen van octrooiaanvragen vereenvoudigt.

Overigens zullen op 1 april 2009 de regels verder worden aangescherpt. Octrooiaanvragers met veel conclusies zullen dan nog duurder uit zijn, want de opslag voor iedere conclusie boven de vijftig zal maar liefst € 500 bedragen.



Octrooiobox verruimd

Om de kenniseconomie in Nederland te bevorderen is (per 1 januari 2007) de octrooiobox ingevoerd in de vennootschapsbelasting. Volgens deze regeling kunnen belastingplichtigen kiezen voor een bijzonder tarief van 10% voor de opbrengsten uit octrooien.

Vanaf 1 januari 2008 is de octrooiobox verruimd. Waar ondernemingen voorheen alleen aanspraak op deze regeling konden maken met een geregistreerd octrooi, kunnen nu ook onderzoeks- en ontwikkelingskosten - waarvan aantoonbaar is dat ze in het boekjaar zijn gemaakt - tegen het lage tarief in de octrooiobox worden belast. Verder blijven de kosten zelf ook aftrekbaar van de winstbelasting.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw octrooigemachtigde.

China-conferentie goed bezocht

Op 23 en 24 januari vond de conferentie *Organising Science Based Business with China* plaats bij het European Patent Office (EPO) in Rijswijk. Deze conferentie trok veel belangstelling. VEREENIGDE nam deel als organisatie partner en constateerde in het zeer internationale deelnemersveld een grote diversiteit aan vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Het programma had dan ook veel te bieden.

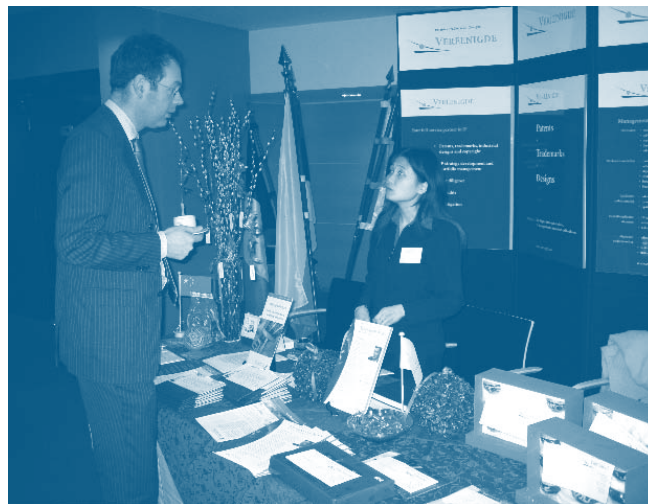
Gerennomeerde sprekers uit diverse landen gingen uitgebreid in op de mogelijkheden en kansen die de groei van de Chinese economie biedt voor met name high-tech bedrijven in Oost en West. In de serie van plenaire lezingen werd ook stilgestaan bij de moeilijkheden en risico's en bij het belang van een goede basiskennis van de Chinese cultuur. Ook was er een pleidooi voor intensivering van de wederzijdse betrekkingen.

Break-out sessie en speciale projecten

Tijdens een break-out sessie kwamen specifieke onderwerpen ter sprake, zoals technologie-overdracht, overheidssteun en de ontwikkeling van westerse technologie in China. Op IE-gebied hield Valentin Mir, Director International Affairs van het EPO in München, een interessante verhandeling over de vele samenwerkingsprojecten die zijn opgezet vanuit het EPO en de Chinese tegenhanger, het State Intellectual Property Office.

Noodzaak bescherming op Chinese markt

Na een introductie door VEREENIGDE volgde een presentatie van Christopher Shaowei, advocaat en octrooigemachtigde bij het Chinese IE-kantoor NTD. Hij wist de deelnemers te overtuigen van de noodzaak voor Westerse



De stand van VEREENIGDE tijdens de China-conferentie

ondernemingen die zich op de Chinese markt begeven, om hun intellectuele eigendommen actief en via de juiste kanalen te beschermen. Bij inbreukzaken is het bijvoorbeeld belangrijk om over voldoende documentatie en bewijsstukken te beschikken, want zonder dergelijke tastbare stukken lijkt iedere actie die wordt ondernomen om inbreuk aan te pakken, kansloos.

Blogs ook populair in IE-land

Het fenomeen weblog heeft een grote vlucht genomen op internet en ook op het gebied van de intellectuele eigendom wordt er steeds frequenter gebruik gemaakt van "blogs". De meeste IE-weblogs zijn bedoeld voor de IE-professional en geven naast enkele nieuwsberichten meestal een overzicht van en commentaar op recente jurisprudentie en wetgeving.

Hét voorbeeld voor de Nederlandse markt is Boek 9 (www.boek9.nl). Voor de buitenlandse markt bestaan er veel IE-weblogs die specifiek op één land zijn gericht. Enkele voorbeelden:

Amerika www.postgrant.com; www.271patent.blogspot.com; www.thefireofgenius.com en www.patenthawk.com/blog
Australië www.ipwars.com
Canada www.canadapatentblog.com
China www.ipdragon.blogspot.com
Israël www.blog.ipfactor.co.il

Op farmaceutisch en biotechnologisch IE-gebied zijn de volgende weblogs te vinden: www.patentdocs.typepad.com, www.patentbaristas.com, www.patentinglives.blogspot.com en www.holmansbiotechipblog.blogspot.com.

Financiële kant van IE

Recentelijk zijn er ook een aantal blogs gekomen met een focus op de financiële kant van IE (www.policybytes.org en ipfinance.blogspot.com) en ook, voor u als IE-cliënt zeer interessant, over het beheer van IE-portefeuilles (www.iam-magazine.com/blog). Specifieke blogs voor Europa zijn de IP-Kat (www.ipkitten.com) met zeer veel informatie over merken- en modellenrecht, en www.ipjur.com/03.php3 met veel IE-gerelateerd nieuws uit de Europese Unie.

Ten slotte mogen we ook wel wat humor brengen in deze droge materie (www.patentlysilly.com, www.wtfpatents.com), zelfs met een schuine knipoog (www.x-ratedpatents.com).

Tweede editie IE-seminar

In navolging van de op 21 en 22 juni 2007 gehouden 'pilot', organiseert VEREENIGDE op 29 en 30 mei aanstaande een tweede editie van het tweedaagse IE-seminar voor relaties.

De ochtendsessie van de eerste dag is geheel gewijd aan het 'op niveau' brengen van IE-kennis, voor wie nog niet voldoende thuis is in de materie. Zo wordt een overzicht en beschrijving gegeven van de verschillende IE-rechten. Een nadere toelichting van een aantal van die rechten volgt tijdens de daarop volgende sessies. Ook vragen over nieuwheid, inventiviteit en formele eisen bij octrooi-aanvragen komen aan bod.

Voor nawerkbaarheid, een aspect dat van grote invloed kan zijn op de reikwijdte van de octrooi-conclusies, is extra aandacht. Maar deelnemers behandelen ook vragen als: Hoe gaat het verder nadat het verlangde IE-recht eenmaal is verworven? En wat wordt eigenlijk door het octrooi, model of de merknaam beschermd? Om welke redenen wordt IE-bescherming aangevraagd? Hoe moet je anders octrooien lezen? Afsluitend werken deelnemers een casus uit waarbij de tijdens het seminar opgedane kennis over IE-rechten in praktijk wordt gebracht.

Deelname

Er is bewust gekozen om groepen van maximaal 20 personen aan de seminars te laten deelnemen. Dit aantal gegadigden heeft zich reeds bij een eerdere oproep aangemeld. Mocht u zich niet eerder hebben aangemeld voor het IE-seminar, maar toch interesse hebben in deelname, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Rob van Niele (tel. 070 416 67 62; r.vanniele@vereenigde.nl). Bij voldoende belangstelling organiseren we mogelijk een derde editie van dit evenement. De kosten bedragen € 500,- per deelnemer, inclusief lunch en diner, exclusief hotelovernachting. De locatie zal mede worden bepaald aan de hand van het deelnemersveld.

Noorwegen en Kroatië toegetreten tot EPC

In voorgaande publicaties hebben wij u geïnformeerd over wijzigingen die het Europees Octrooiverdrag (European Patent Convention, EPC) per 13 december 2007 heeft ondergaan. In aanvulling daarop melden wij u dat vanaf 1 januari 2008 ook Kroatië en Noorwegen zijn aangesloten bij het EPC. Daarmee komt het totaal aantal aangesloten landen op 34.

Voor een actueel overzicht van alle EPC-landen verwijzen wij u graag naar onze website.

Redactie

Annelies de Bosch Kemper-de Hilster
Johannes van Melle
Rob van Niele
Otto Oudshoorn
Peter van der Wees

VEREENIGDE

Johan de Wittlaan 7
Postbus 87930
2508 DH Den Haag

Telefoon

070 - 416 67 11

Telefax

070 - 416 67 99

E-mail

patent@vereenigde.nl
trademark@vereenigde.nl

Website

www.vereenigde.nl

OOSTENBROEK ADVOCATEN

Johan de Wittlaan 7
Postbus 84437
2508 AK Den Haag

Telefoon

070 - 352 42 24

Telefax

070 - 354 16 39

E-mail

legal@vereenigde.nl

© VEREENIGDE, 2008

IE-mail is de nieuwsbrief van VEREENIGDE over intellectuele eigendom. De nieuwsbrief is met uiterste zorg opgesteld. Het betreft echter slechts algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Aansprakelijkheid voor de gevolgen van het enkel afgaan op deze informatie is uitgesloten.